


VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

REC'D U 8 JUL 2005
WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 53110AWO	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/006685	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 19.06.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03.07.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07C49/17, C07D417/06, C07D493/04		
Anmelder SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT		
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>		
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags 01.12.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 07.07.2005	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Seelmann, I Tel. +49 89 2399-	



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006685

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
 - ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt*):

Beschreibung, Seiten

1-36 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-5 in der ursprünglich eingereichten Fassung

- ☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll
3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
 - ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
 4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
 - ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006685

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-5 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-5 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-5 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Die vorliegende Anmeldung scheint die Erfordernisse des Artikels 33 (2) PCT nicht zu erfüllen, weil der Gegenstand der Ansprüche nicht neu ist. Anspruch 9 und die Seiten 49-50 der Beschreibung von D1 (WO 99/07692 A) beziehen sich u.a. auf ein Verfahren zur Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten $A+B = A-B$ und $A-B + C = A-B-C$, wobei alle drei Fragmente strukturell mit den gegenwärtig beanspruchten A, B und C überlappen. Die Formel AB in Anspruch 9 von D1 scheint daher neuheitsschädlich für den gegenwärtigen Anspruch 5 zu sein. Das Verfahren aus Anspruch 9 aus D1 scheint ebenfalls neuheitsschädlich für die gegenwärtigen Ansprüche 1-4 zu sein. Insbesondere scheint im C Fragment $U=C-R$ mit G in D1 zu überlappen und im Fragment AB führt CH-CH vis-a-vis D-E in AB aus D1 nicht zu einer neuen Auswahl, da D-E eine Einheit bilden, bzw. nicht unabhängig voneinander gewählt werden können. Es wird daher als eine einfache Auswahl aus einer Liste angesehen.

Der nächstliegende Stand der Technik wird durch das Dokument D1 repräsentiert. Es offenbart die Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten $A+B = A-B$ und $A-B + C = A-B-C$. Als Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird das zur Verfügung stellen eines alternativen Verfahrens zur Herstellung von Epothilonen angesehen. Im Hinblick auf den experimentellen Teil, kann angenommen werden, daß dieses Problem in der Anmeldung gelöst wird. Sofern der Gegenstand der gegenwärtigen Anmeldung als Neu angesehen werden kann, sind die Fragmente A, B und C jedoch mit denen aus D1 so ähnlich, daß die Lösung für den Fachmann nahe liegt. Die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe muß daher unter dem Aspekt eines alternativen Verfahrens, das unerwartete oder überraschende Eigenschaften gegenüber dem nächsten Stand der Technik (D1) aufweist, gesehen werden. Ohne vergleichende Testergebnisse oder andere Argumente, warum die Erfindung patentfähig sein sollte, kann nicht beurteilt werden, ob die Erfindung die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT erfüllt. Die vorliegende Anmeldung scheint die Erfordernisse des Artikels 33 (2) PCT nicht zu erfüllen, weil der Gegenstand der Ansprüche nicht neu ist. Anspruch 9 und die Seiten 49-50 der Beschreibung von D1 (WO 99/07692 A) beziehen sich u.a. auf ein Verfahren zur Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten $A+B = A-B$ und $A-B + C = A-B-C$, wobei alle drei Fragmente strukturell mit den gegenwärtig beanspruchten A, B und C überlappen. Die Formel AB in Anspruch 9 von D1 scheint daher neuheitsschädlich für den gegenwärtigen Anspruch 5 zu sein. Das Verfahren aus Anspruch 9 aus D1 scheint ebenfalls neuheitsschädlich für die gegenwärtigen Ansprüche 1-4 zu sein. Insbesondere scheint im C Fragment $U=C-R$ mit G in D1 zu überlappen und im Fragment AB führt CH-CH vis-a-vis D-E in AB aus D1 nicht zu einer neuen Auswahl, da D-E eine Einheit bilden, bzw. nicht unabhängig voneinander gewählt werden können. Es wird daher als eine einfache Auswahl aus einer Liste angesehen.

Der nächstliegende Stand der Technik wird durch das Dokument D1 repräsentiert. Es offenbart die Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten $A+B = A-B$ und $A-B + C = A-B-C$. Als Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird das zur Verfügung stellen eines alternativen Verfahrens zur Herstellung von Epothilonen angesehen. Im Hinblick auf den experimentellen Teil, kann angenommen werden, daß dieses Problem in der Anmeldung

gelöst wird. Sofern der Gegenstand der gegenwärtigen Anmeldung als Neu angesehen werden kann, sind die Fragmente A, B und C jedoch mit denen aus D1 so ähnlich, daß die Lösung für den Fachmann nahe liegt. Die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe muß daher unter dem Aspekt eines alternativen Verfahrens, das unerwartete oder überraschende Eigenschaften gegenüber dem nächsten Stand der Technik (D1) aufweist, gesehen werden. Ohne vergleichende Testergebnisse oder andere Argumente, warum die Erfindung patentfähig sein sollte, kann nicht beurteilt werden, ob die Erfindung die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT erfüllt.